

Translation of the pertinent portions of a Written Notification,
mailed 11/10/2003

1. This is the **first** Written Notification.

2. The Notification contains information regarding the
following items:

- I Basis of the Notification
- III No Preparation of an Expert Opinion Regarding Novelty,
Inventive Activities and Commercial Applicability

I Basis of the Notification

1. Regarding the components of the International
Application:

Specification, pages

1 to 15 in the originally filed version

Claims, Nos.

1 to 48 received 05/07/03 with letter of 05/06/03

Drawings, sheets

1/3 to 3/3

III No Preparation of an Expert Opinion Regarding Novelty,
Inventive Activities and Commercial Applicability

The following portions of the application were not examined
regarding the novelty, inventive activities and commercial
applicability of the invention:

X Claims 1 to 48

X The specification, claims or drawings, or the above
mentioned claims 1 to 48 are so unclear, that no meaningful expert
opinion could be prepared:

see the supplement

Supplement

Re.: Item III

A

The question whether the claimed inventions meets the requirements of PCT regarding novelty, inventive activities or commercial applicability will not be subject of the preliminary examination (Art. 34(4) (a) (i) (ii) PCT),

because the application contains an unnecessary number of independent claims, as follows:

a) five independent claims of the method category, namely claims 1, 5, 12, 29 and 30,

b) three independent claims of the apparatus category, namely claims 35, 36 and 37.

Although these independent claims had been written as separate independent claims, they appear in fact to relate to the same subject and obviously only differ by differing definitions of the subject for which protection is requested, or only by the terminology used for the characteristics of this subject. Therefore the claims are not concisely written.

Moreover, the claims as a whole lack clarity (Art. 6 PCT), since, because of the multitude of independent claims, it is difficult to determine the subject for which protection is sought, and therefore the determination of the scope of protection is made unnecessarily difficult for third parties.

To overcome this objection it appears practical to file an amended set of claims, in which the subject of the invention is defined by means of a single independent claim of each category, wherein dependent claims can still be added, which cover the optional characteristics (Rule 6.4 PCT).

B

Furthermore, claims 35 to 37 do not meet the requirements of Article 6 PCT:

1. Claims 35 to 37 do not contain the characteristics which are essential for the invention. It develops from page 2 of the specification that the invention is intended to attain the object of efficiently reducing vibrations with little outlay, which attainment can also be actively provided during production.

Since independent claims 35 to 36 relate to a "device for executing the method in accordance with claim 1 ...", they must

contain **all components**, for example actuators, etc., which are required to execute the mentioned methods, or to attain the above object.

In particular, in the devices in accordance with claims 35 to 36 no "required sequence of the signals" is provided.

Since independent claims 35 to 36 do not contain these characteristics, they do not meet the requirements of Article 6 PCT, together with Rule 6.3 b) PCT, that each independent claim must contain all technical characteristics which are essential for defining the invention.

2. Claims 35 to 37 are not clear within the meaning of Article 6 PCT, because the "device for reducing undesirable bending vibrations" is defined by characteristics which ensue from the use of the device. In the instant case, the "device for executing the invention", or the "device for reducing undesirable bending vibrations" is not defined by structural characteristics, instead by relating it to further objects, for example a bearing or a rotating cylinder, which are not parts of the scope of protection of the claims (see PCT Guidelines III-4.8a).

C

To speed up the process, reference is furthermore already made to the following documents cited in the Search Report; their numbering will be retained in the continued process:

D1: DE-A-196 52 769

D2: USP 3,347,157

1. It is pointed out already here that claim 37 does not meet the requirements of Articles 33(1) and (3) PCT:

D2 already describes a device (suitable) for reducing undesirable bending vibrations on at least one rotating component rotatably seated in bearings by means of journals at both ends, having at least one actuator 22, 23, by means of which an undesirable vibration is counteracted, wherein the actuator acts on a portion of the journal on a side of the bearing facing away from the rotating component, wherein the actuator acts on a bearing receiving the journal (see Fig. 1).

However, the characteristic, which is considered to be the closest prior art, does not ensue from D1

(a) that the center of the bearing receiving the journal on which the actuator acts has a distance (a) in the axial direction from the center of the bearing of 100 to 230 mm.

This characteristic consists in the selection of a defined value or range for the arrangement of the actuator known from D1. However, such a selection can only be considered as inventive if it has unexpected effects or properties in respect to the remainder of the area. However, such effects or properties are not cited in the application. But in the present case it must be assumed that the mentioned values of 100 to 230 mm are the result of the different roller/cylinder and bearing types or shapes. Therefore the attainment of the object proposed in claim 37 does not meet the requirements of PCT regarding inventive activities (Article 33(3) PCT).

2. Further remarks:

In contradiction to the requirements of Rule 5.1 a) ii) PCT, neither the applicable prior art disclosed in document D1, nor this document, are mentioned in the specification.

VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

Absender: MIT DER INTERNATIONALEN VORLÄUFIGEN
PRÜFUNG BEAUFTRAGTE BEHÖRDE

PCT

An:

KOENIG & BAUER AG
Lizenzen - Patente
Friedrich-Koenig-Strasse 4
97080 Würzburg
ALLEMAGNE

Eingang W-KL

am 2003-11-12
04.0027/12/10

SCHRIFTLICHER BESCHEID
(Regel 66 PCT)

Absenddatum
(Tag/Monat/Jahr) 10.11.2003

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts

W1.1971 PCT

ANTWORT FÄLLIG innerhalb von 2 Monat(en) und
15 Tagen ab obigem Absenddatum

Internationales Aktenzeichen
PCT/DE0203958

Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr)
19.10.2002

Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr)
01.02.2002

Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK
D21G1/00, D21G1/00

Anmelder
KOENIG & BAUER AKTIENGESELLSCHAFT et al.

1. Dieser Bescheid ist der erste schriftliche Bescheid der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde.
2. Dieser Bescheid enthält Angaben zu folgenden Punkten:
 - I ☒ Grundlage des Bescheids
 - II ☐ Priorität
 - III ☒ Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit
 - IV ☐ Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung
 - V ☐ Begründete Feststellung nach Regel 66.2 a)ii) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung
 - VI ☐ Bestimmte angeführte Unterlagen
 - VII ☐ Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung
 - VIII ☐ Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung
3. Der Anmelder wird aufgefordert, zu diesem Bescheid Stellung zu nehmen.

Wann? Siehe oben genannte Frist. Der Anmelder kann vor Ablauf dieser Frist bei der Behörde eine Verlängerung beantragen, siehe Regel 66.2 d).

Wie? Durch Einreichung einer schriftlichen Stellungnahme und gegebenenfalls von Änderungen nach Regel 66.3. Zu Form und Sprache der Änderungen, siehe Regeln 66.8 und 66.9.

Dazu: Hinsichtlich einer zusätzlichen Möglichkeit zur Einreichung von Änderungen, siehe Regel 66.4. Hinsichtlich der Verpflichtung des Prüfers, Änderungen und/oder Gegenvorstellungen zu berücksichtigen, siehe Regel 66.4 bis. Hinsichtlich einer formlosen Erörterung mit dem Prüfer, siehe Regel 66.6.

Wird keine Stellungnahme eingereicht, so wird der internationale vorläufige Prüfungsbericht auf der Grundlage dieses Bescheides erstellt.
4. Der Tag, an dem der internationale vorläufige Prüfungsbericht gemäß Regel 69.2 spätestens erstellt sein muß, ist der:

Name und Postanschrift der mit der internationalen Prüfung beauftragten Behörde



Europäisches Patentamt
D-80298 München
Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d
Fax: +49 89 2399 - 4465

Bevollmächtigter Bediensteter

Formalsachbearbeiter (einschl. Fristverlängerung)
PORTABELLA LLIN..., D
Tel. +49 89 2399-2782



I. Grundlage des Bescheids

1. Hinsichtlich der **Bestandteile** der internationalen Anmeldung (*Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Bescheids als "ursprünglich eingereicht"*):

Beschreibung, Seiten

1-15 in der ursprünglich eingereichten Fassung

Ansprüche, Nr.

1-48 eingegangen am 07.05.2003 mit Schreiben vom 06.05.2003

Zeichnungen, Blätter

1/3-3/3 in der ursprünglich eingereichten Fassung

2. Hinsichtlich der **Sprache**: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behörde in der Sprache, in der die internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfügung oder wurden in dieser eingereicht, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.

Die Bestandteile standen der Behörde in der Sprache: zur Verfügung bzw. wurden in dieser Sprache eingereicht; dabei handelt es sich um

- ☐ die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (nach Regel 23.1(b)).
- ☐ die Veröffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)).
- ☐ die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen vorläufigen Prüfung eingereicht worden ist (nach Regel 55.2 und/oder 55.3).

3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten **Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz** ist die internationale vorläufige Prüfung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgeführt worden, das:

- ☐ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist.
- ☐ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.
- ☐ bei der Behörde nachträglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist.
- ☐ bei der Behörde nachträglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.
- ☐ Die Erklärung, daß das nachträglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt.
- ☐ Die Erklärung, daß die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt.

4. Aufgrund der Änderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen:

- ☐ Beschreibung, Seiten:
- ☐ Ansprüche, Nr.:
- ☐ Zeichnungen, Blatt:

BEST AVAILABLE COPY

5. ☐ Dieser Bescheid ist ohne Berücksichtigung (von einigen) der Änderungen erstellt worden, da diese aus den angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)).

(Auf Ersatzblätter, die solche Änderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen; sie sind diesem Bescheid beizufügen.)

6. Etwaige zusätzliche Bemerkungen:

III. Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit

1. Folgende Teile der Anmeldung wurden und werden nicht daraufhin geprüft, ob die beanspruchte Erfindung als neu, auf erfinderischer Tätigkeit beruhend (nicht offensichtlich) und gewerblich anwendbar anzusehen ist:

☐ die gesamte internationale Anmeldung,

☒ Ansprüche Nr. 1-48

Begründung:

☐ Die gesamte internationale Anmeldung, bzw. die obengenannten Ansprüche Nr. beziehen sich auf den nachstehenden Gegenstand, für den keine internationale vorläufige Prüfung durchgeführt werden braucht (*genaue Angaben*):

☒ Die Beschreibung, die Ansprüche oder die Zeichnungen (*machen Sie bitte nachstehend genaue Angaben*) oder die obengenannten Ansprüche Nr. 1-48 sind so unklar, daß kein sinnvolles Gutachten erstellt werden konnte (*genaue Angaben*):

siehe Beiblatt

☐ Die Ansprüche bzw. die obengenannten Ansprüche Nr. sind so unzureichend durch die Beschreibung gestützt, daß kein sinnvolles Gutachten erstellt werden konnte.

☐ Für die obengenannten Ansprüche Nr. wurde kein internationaler Recherchenbericht erstellt.

2. Es kann kein schriftliches Gutachten erstellt werden, weil das Protokoll der Nukleotid- und/oder Aminosäuresequenzen nicht dem in Anlage C der Verwaltungsvorschriften vorgeschriebenen Standard entspricht:

☐ Die schriftliche Form wurde nicht eingereicht bzw. entspricht nicht dem Standard.

☐ Die computerlesbare Form wurde nicht eingereicht bzw. entspricht nicht dem Standard.

BEST AVAILABLE COPY

Zu Punkt III.

A)

Die Frage, ob die beanspruchte Erfindung die Anforderungen des PCT in bezug auf Neuheit, erfinderische Tätigkeit und industrielle Anwendbarkeit erfüllt, wird nicht Gegenstand der vorläufigen Prüfung (Art. 34(4) (a) (i) (ii) PCT),

weil die Anmeldung eine unnötige Vielzahl unabhängiger Ansprüche enthält wie folgt:

a) Fünf unabhängige Ansprüche der Verfahrenskategorie, nämlich Ansprüche 1, 5, 12, 29 und 30

b) Drei unabhängige Ansprüche der Vorrichtungskategorie, nämlich Ansprüche 35, 36 und 37

Diese unabhängigen Ansprüche wurden zwar als getrennte, unabhängige Ansprüche abgefaßt, sie scheinen sich aber tatsächlich auf ein und denselben Gegenstand zu beziehen und unterscheiden sich voneinander offensichtlich nur durch voneinander abweichende Definitionen des Gegenstandes, für den Schutz begehrt wird bzw. nur durch die für die Merkmale dieses Gegenstandes verwendete Terminologie. Somit sind die Ansprüche nicht knapp gefaßt.

Ferner mangelt es den Ansprüchen insgesamt an Klarheit (Art. 6 PCT), da es aufgrund der Vielzahl unabhängiger Ansprüche schwierig ist, den Gegenstand des Schutzbegehrens zu ermitteln, und damit Dritten die Feststellung des Schutzzumfangs in unzumutbarer Weise erschwert wird.

Um diesen Einwand auszuräumen, scheint es zweckmäßig, einen geänderten Satz Ansprüche einzureichen, in dem der Gegenstand mit einem einzigen unabhängigen Anspruch jeder Kategorie definiert wird, wobei noch abhängige Ansprüche hinzukommen können, die die fakultativen Merkmale abdecken (Regel 6.4 PCT).

B)

Außerdem erfüllen Ansprüche 35-37 nicht die Anforderungen von Artikel 6 PCT:

1. Ansprüche 35-37 enthalten nicht die Merkmale die für die Erfindung wesentlich sind. Aus der Beschreibung auf Seite 2 geht hervor, daß die Erfindung die Aufgabe lösen soll, mit geringem Aufwand Schwingungen wirksam zu vermindern, welche Lösung auch während der laufenden Produktion aktiv erfolgen kann.

BEST AVAILABLE COPY

Da die unabhängigen Ansprüche 35-36 eine "Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens nach Anspruch 1..." betreffen, müssen diese **alle Komponenten** wie z.B. Aktuator etc. enthalten, welche erforderlich sind, um die genannten Verfahren umzusetzen, bzw. die vorstehende Aufgabe zu lösen.

Insbesondere wird in den Vorrichtungen nach Anspruch 35-37 nicht eine "erforderliche Abfolge der Signale" vorgehalten.

Da die unabhängigen Ansprüche 35-37 diese Merkmale nicht enthalten, entsprechen sie nicht dem Erfordernis des Artikels 6 PCT in Verbindung mit Regel 6.3 b) PCT, daß jeder unabhängige Anspruch alle technischen Merkmale enthalten muß, die für die Definition der Erfindung wesentlich sind.

2. Ansprüche 35-37 sind nicht klar im Sinne von Art. 6 PCT, weil die "Vorrichtung zur Verminderung unerwünschter Biegeschwingungen" durch Merkmale definiert wird, die sich aus der Verwendung der Vorrichtung ergeben. Im vorliegenden Fall wird die Vorrichtung "Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens", bzw. "Vorrichtung zur Verminderung unerwünschter Biegeschwingungen", nicht durch ihre strukturelle Merkmale definiert, sondern durch ihre Beziehung zu weiteren Gegenständen z.B. einem Lager bzw. einem rotierenden Zylinder, welche nicht Teil des Schutzzumfanges der Ansprüche sind (vgl. die PCT Richtlinien, III-4.8a).

C)

Zur Beschleunigung des Verfahrens wird ferner bereits auf folgende, im Recherchenbericht zitierte Dokumente verwiesen; die Numerierung wird auch im weiteren Verfahren beibehalten:

D1: DE-A- 196 52 769 ✓

D2: US-A 3 347 157 ✓

1. Bereits jetzt wird darauf hingewiesen, daß Anspruch 37 nicht die Anforderungen von Artikel 33(1) und (3) PCT erfüllt:

D2 beschreibt bereits eine Vorrichtung (geeignet) zur Verminderung unerwünschter Biegeschwingungen an mindestens einem, mit Zapfen an beiden Enden drehbar in Lagern gelagerten rotierenden Bauteil mit mindestens einem Aktuator **22,23**, mittels welchem einer unerwünschten Schwingung entgegengewirkt wird, wobei der Aktuator auf einer vom rotierenden Bauteil abgewandten Seite des Lagers liegenden Teil des Zapfens wirkt, **wobei** der Aktuator auf ein den Zapfen aufnehmendes Lager wirkt

BEST AVAILABLE COPY

(siehe Fig. 1).

Aus D1, welches als nächstliegender Stand der Technik angesehen wird, geht jedoch nicht hervor das Merkmal

(a) daß die Mitte des den Zapfen aufnehmendes Lager, auf welchen der Aktuator wirkt in axialer Richtung einen Abstand (a) zur Mitte des Lagers von 100 bis 230 mm aufweist.

Dieses Merkmale besteht in der Auswahl eines bestimmten Wertes oder Bereiches für die aus Dokument D1 bekannte Anordnung des Aktuators. Eine solche Auswahl kann jedoch nur dann als erfinderisch angesehen werden, wenn sie unerwartete Wirkungen oder Eigenschaften gegenüber dem Rest des Bereichs aufweist. Derartige Wirkungen oder Eigenschaften sind jedoch in der Anmeldung nicht angegeben. Im vorliegenden Fall ist jedoch davon auszugehen, daß die genannten Werte von 100 bis 230 mm sich als Folge der unterschiedlichen Walzen/Zylinder und Lagertypen/bzw. formen ergeben. Die in Anspruch 37 der vorliegenden Anmeldung vorgeschlagene Lösung erfüllt deshalb nicht die Anforderungen des PCT an die erfinderische Tätigkeit (Artikel 33(3) PCT).

2. Weitere Anmerkungen

Im Widerspruch zu den Erfordernissen der Regel 5.1 a) ii) PCT werden in der Beschreibung weder der in Dokument D1 offenbarte einschlägige Stand der Technik noch dieses Dokument angegeben.

BEST AVAILABLE COPY